

## 論文

# 平成27年改正職務発明規定の解説及び企業の 従業者による発明と大学の研究者による発明 についての考察

Discussion of Revision of the Employee Invention System  
in 2015, and Consideration of Invention by Corporate  
employees or University researchers.

田辺 恵

- I はじめに
- II 改正までの経緯
- III 平成27年改正職務発明規定の概要
- IV 企業の従業者による発明と大学の研究者による発明
- V むすび

要約：平成27年改正特許法第35条における職務発明制度改正の概要を紹介するとともに企業の従業者による発明と大学の研究者による発明の取り扱いの異同について研究する。

## I はじめに

平成27年改正特許法第35条において、職務発明制度についての一部改正がなされた。

この改正の要点は、権利帰属に関し職務発明にかかる特許を受ける権利をその発生の時から使用者等に帰属させることを認めた点、特許を受ける権利を使用者等が取得するときに従業者等が使用者等から相当の利益を受ける権利を有するとした点、相当の利益を定める場合において考慮すべき状況等に

関する事項について経済産業大臣が指針<sup>(2)</sup>を定めた点である。

## II 改正までの経緯

### 1 昭和34年法から平成16年改正法まで

昭和34年法改正から平成16年法改正まで職務発明制度においては大幅な改正はなく、権利帰属については特許を受ける権利が従業者に帰属するものとし、従業者等が使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権等を承継させたときは、相当の対価の支払いを受ける権利を有すると規定されていた。

2000年代に入って退職後の発明者による相当の対価を請求する訴訟が起<sup>(3)</sup>されることが相次いだ。これらの裁判例における判例法理によれば相当の対価が契約や勤務規則等によって定められた額よりも高い額であってもそれが適正な額であれば認められることから相当の対価が事後的に増額される結果となり相当の対価の予見可能性に著しく欠ける問題点があ<sup>(4)</sup>った。

平成16年改正法ではこれらの判決を受けた産業界からの要請により旧法第35条第3項以下の対価請求制度について改正がなされ、特許を受ける権利が原始的に発明者に帰属する法体系は維持しつつ相当の対価については、使用者等と従業者等との間での決定の自主性を尊重する立場をとり、対価の定めがなされれば使用者等と従業者等との立場の相違に鑑みてそれが不合理でないかぎり、定められた対価が尊重される所謂手続の合理性基準説が採用され<sup>(5)</sup>た。

一方、この時点で相当の対価の額に関する論点以外の課題として、特許を受ける権利が原始的に従業者等に帰属する体系は維持されたことから特許を受ける権利が使用者等に承継されなかった場合の発明の管理が難しいとい<sup>(6)</sup>点、法人等著作の概念を導入している著作権法における成果物と特許法における成果物が同一物である場合にその帰属に相違が生じる可能性があるとい<sup>(6)</sup>う点が課題として残されたといえる。

また、相当の対価に関しては対価の額以外の論点として、特許を受ける権利が使用者等に承継された場合の従業者等が受けるべき利益に相当の対価以外の利益が規定されることはなかった。

## 2 平成27年法改正のプロセス

平成16年改正法において、相当の対価については額の妥当性から手続の合理性基準説に基づく改正がなされたものの、産業界からは手続の合理性の判断基準が明確でなく依然として相当の対価に対する予見可能性に欠けるとの理由による法改正の要請がなされた。<sup>(7)(8)</sup>とりわけ医薬業界から特許を受ける権利を従業者帰属から法人帰属へと改正し、相当の対価の請求権は撤廃すべきであるという声があがった。

法改正要請の根拠は、相当の対価が巨額となる可能性が否定されない限り企業は安全策をとらざるを得ず運用管理コストがかかる、特許法の目的を達成するため従業者の発明に対するインセンティブ施策は使用者等に任せられるべきであり法が介入するのは妥当ではない、従業者のインセンティブ施策を講じれば企業の競争力が向上するのであり法の規制がなくとも従業者等の不利益になることはない等を理由とした。

このような産業界からの要請を受けて職務発明制度の抜本的な見直しが閣議決定され、<sup>(9)</sup>産業競争力構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会で審議がされた後、<sup>(10)</sup>職務発明制度の一部改正が国会へ提出された。

平成27年法改正においては、従業者帰属から法人帰属への改正及び相当の対価の請求権の撤廃の産業界の二つの要請に関し、従業者帰属から法人帰属への改正については著作権法の如く法人が発明者であると擬制する法人発明の概念を採用することはなかったものの使用者等の意思表示に基づき特許を受ける権利の発生時の使用者等への帰属を認め特許を受ける権利の使用者等への原始的な帰属を実現した。

一方、相当の対価の請求権の撤廃の要請は受け入れられることなく、「相当の対価」の文言が「相当の利益」と改められ職務発明における特許を受ける権利が使用者等に帰属した場合の従業者に相当の利益の請求権が認められた。

### Ⅲ 平成27年改正職務発明規定の概要

#### 1 権利帰属について

職務発明の定義自体は、昭和34年改正法から変更なくその定義は、従業者等がした発明であって、その性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明である（特許法第35条第1項）。

平成27年改正特許法第35条第3項は、「従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。」と定める。

したがって、使用者等が契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを意思表示をしたときには、特許を受ける権利は従業者等の意思にかかわらず使用者等に原始的に帰属することとなった。

特許庁は、「契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたとき」について運用を示し<sup>(11)</sup>、「特許を受ける権利の発生前、すなわち職務発明の完成前に、使用者等が特許を受ける権利を取得する旨を契約、勤務規則その他の定めで規定したときを意味する。同項の「契約、勤務規則その他の定め」とは、必ずしも明文の書面である必要は無いと考えられるが、特許を受ける権利は使用者等及び従業者等以外の第三者にも移転可能な権利であることに鑑み、権利帰属の安

定性及び取引の安全性を考慮すると、可能な限り、書面にて明確化しておくことが望ましい」と示唆する。

この改正により、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会の報告書<sup>(12)</sup>において指摘されていた使用者等の特許を受ける権利を予約承継していた場合であっても、使用者等以外の第三者に権利が二重に承継され、当該第三者が先に出願をした場合には使用者等が権利を取得できないという問題（「二重譲渡」の問題）、職務発明の特許を受ける権利が共有に係る場合に発生する問題、すなわち、他社との共同研究で特許を受ける権利が共有に係る場合において、自社の発明者の権利の持ち分を、当該発明者から自社へ承継するときでも他社の発明者が同意しなければ権利承継ができないという問題（「特許を受ける権利が共有に係る場合の帰属の不安定性」の問題）、「オープン・クローズ戦略」等、企業における知的財産戦略が多様化する中、企業は、各職務発明について、特許権として権利化するか、又は、営業秘密として秘匿化するという判断を製品・役務の経営戦略の中で迅速・的確に行う必要があるという課題に対する解決がなされた。

また、同報告書には言及されていないが、発明の管理に関する問題点、法人等著作の概念を導入している著作権法における成果物と特許法における成果物が同一物である場合にその帰属に相違が生じる可能性があるという問題点についても解決されたといえよう。

権利帰属に関し、本改正により少なくとも契約、勤務規則その他の定めを設ける一定の規模以上の企業においては特許を受ける権利は使用者等に原始的に帰属することとなり事実上特許を受ける権利の帰属に関する問題は解消されるものである。

一方で、依然として使用者等が意思表示をしない限り特許を受ける権利は原始的に従業者等に帰属するが、そのような意思表示を行う慣習の少ない大学における発明の権利帰属については依然として課題が残るが、この点は後

の項において考察する。

## 2 相当の利益について

特許法第35条第4項は、「従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益（次項及び第七項において「相当の利益」という。）を受ける権利を有する。」と定める。従業者等が受けるべき利益に相当の金銭に加えその他の経済上の利益を明記した。

また、同第5項は、「契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。」と規定し、同第7項は、「相当の利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。」と定め、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等の自主性を尊重した上で手続の合理性基準が採用された。

相当の利益の手続の合理性の適否について裁判所が事後的に介入する余地

は残されるが、後述する経済産業省の指針が示されたことにより相当の利益に対する一定の予見可能性は担保されるものといえる。

### 3 特許法第35条第6項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する指針について

特許法第35条第6項は、「経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。」と定め、経済産業大臣は「特許法第35条第6項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する指針」(以下、ガイドラインという。)を示した。<sup>(13)</sup>

当該ガイドラインは、手続の合理性について、「法第三十五条第五項にいう「その定めたところにより相当の利益を与えること」とは、契約、勤務規則その他の定めにより与えられる利益の内容が職務発明に係る経済上の利益として決定され、与えられるまでの全過程を意味する。」、「不合理性の判断では、「その定めたところにより相当の利益を与えること」、すなわち、契約、勤務規則その他の定めに基づいて職務発明に係る相当の利益の内容が決定されて与えられるまでの全過程が総合的に判断されることとなる。全過程における諸事情や諸要素は、全て考慮の対象となるが、その中でも特に同項に例示される手続の状況が適正か否かがまず検討されることが原則である。なお、その定めたところにより相当の利益を与えることについての不合理性の判断は、個々の職務発明ごとに行われる。」<sup>(14)</sup>と規定し、ガイドラインの後段で詳細に合理的と認められる手続、不合理と認められる手続について規定する。したがって、使用者等と従業者等はガイドラインに従い手続を踏むこ



とが必要であり、当該ガイドラインに従った手続を踏めばおよその場合その手続が合理的であると判断されよう。

また、ガイドラインは相当の利益について、金銭以外の相当の利益の付与として「(一) 使用者等負担による留学の機会の付与 (二) スtockオプションの付与 (三) 金銭的処遇の向上を伴う昇進又は昇格 (四) 法令及び就業規則所定の日数・期間を超える有給休暇の付与 (五) 職務発明に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾」を例示する。

ガイドラインについて考察するに、当該ガイドラインは手続の合理性について一定の指標を示し使用者等の予見可能性を高めたといえる。また、使用者等の予見可能性を高めることのみを目的とするのであればガイドラインに基づいて行われた手続については裁判所の事後的介入を一切排除すればよい。

一方で、立場に強弱が存在する使用者等と従業者等という関係において、契約、勤務規則その他の定めに基づいて職務発明に係る相当の利益の内容が決定され、相当の利益が与えられるまでの全過程において完全にガイドライン<sup>(15)</sup>に基づく手続が可能かという現実的な問題が残る。とりわけ労働組合に所属しない非正規労働者や退職後の労働者との間でその全過程において手続を<sup>(16)</sup>合理的に行うのは煩雑となろう。

今後、手続が合理的であったかどうかについて紛争が生じることは予想されるが、従業者等が手続の不合理性を立証するのは極めて困難性が高く公平性が担保されるか疑問が残る。

また、ガイドラインが相当の利益における金銭以外の相当の利益について、産業構造審議会報告書の段階からは限定的に列举したことに一定の評価はできるが、これらの金銭以外の相当の利益が例示列举であることにかんがみれば、使用者等側は金銭以外の相当の利益を広く解釈する傾向となることは予想され、他方従業者等は金銭以外の相当の利益を狭く解釈する傾向とな



ることが予測され、新たな争点を生むことが予想される。

#### 4 小括

今般の職務発明制度の改正において、使用者等に特許を受ける権利の原始的な帰属を認めた点、相当の対価を相当の利益に改め金銭以外の利益を盛り込んだ点は、重要な発明の多くが組織化された企業内部で行われている昨今の企業活動に見合った改正といえる。

一方で、相当の利益に関して、ガイドラインに沿った社内規定の蓄積、金銭以外の相当の利益に含まれる利益の範囲についての判例が蓄積されない限りは使用者等の予見可能性が向上し、発明へのインセンティブを高めるに至ったと判断するに時期尚早である。

### Ⅳ 企業の従業者による発明と大学の研究者による発明

#### 1 問題の所在

企業の従業者等による多くの発明は上述した改正職務発明制度の枠組に入るものである。

一方、大学の研究者の発明に関して述べれば大学の研究者にとっては研究発表を行うことが最優先の発明へのインセンティブであり、特許発明の独占による経済的利益を発明へのインセンティブとする企業における研究活動とはその性質が異なることからそれが職務発明に該当するか否かについてこれまで議論があった。

今般の改正により、大学の研究者のなした発明については、当該発明が職務発明に該当するのかという問題、当該発明が職務発明に該当した場合の特許を受ける権利の帰属の問題、さらには当該発明が職務発明に該当し且つ特許を受ける権利が使用者等である大学に帰属した場合の相当の利益とは何かという三段階の論点があることが明らかになった。

## 2 学説

旧くは大学の研究者には特許適格のある発明を創作することが期待されているとはいえずその発明は大学の業務範囲に属するとはいえない等の理由で職務発明には該当しないとする所謂自由発明説と、大学の研究者の発明は職務発明であるとする所謂職務発明説とに大別されていた。<sup>(18)(19)</sup>

しかしながら、大学という機関が個々の研究者が独自の研究を行っていた時代に比べて多様な機能を担うようになったことに起因し大学の研究者の発明にも多様な分析がなされるようになった。<sup>(20)(21)(22)(23)</sup>

## 3 大学の研究者による発明の職務発明の該当性

大学の研究者のなした発明が職務発明に該当するかという点について考察するに、大学の研究者にとっては研究発表を行うことが最優先の発明へのインセンティブである点は、現在でも変わらないはずである。<sup>(24)</sup>

しかしながら、国立大学が法人化し、また国立大学、私立大学ともに大学等における技術に関する研究成果について民間事業者への移転の促進に関する法律の下、<sup>(25)</sup>産学連携が進む昨今において、大学の研究者がした発明が職務発明に該当するかしないかを一義的に判断するのは妥当ではない時代が到来しているといえる。すなわち大学の研究者の発明の職務発明の該当性は個々の発明毎あるいはプロジェクト毎に職務発明の要件の原点にかえり判断するべきである。

すなわち、その発明が、従業者等がした発明であって、その性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明であるかどうかを個別具体的に審査するべきである。

大学の研究者の自由な研究と発表を確保し、大学の独立性を確保する大学の成り立ちからすれば、大学の研究者の発明は、発明をすることが予定され

期待されているとは限らない研究においては職務性の要件を満たさないとし職務発明に該当しないとするのは妥当であるが、大学の研究者が使用者等である大学から発明をすることを予定され期待される職務としての研究の場合、具体的には明らかに産学連携を目的とする研究における発明は他の要件を満たす限り職務発明の該当性を認めることが妥当である。

#### 4 大学の研究者による発明が職務発明に該当した場合の特許を受ける権利の帰属

改正法の下にあっても職務発明における特許を受ける権利は原始的に従業者等に帰属することから、大学の研究者の発明が職務発明に該当する場合も特許を受ける権利は、原始的に大学の研究者に帰属する。

しかしながら明らかに産学連携目的の研究である場合、一方の当事者である企業の多くが契約、勤務規則その他別段の定めに基づいて特許を受ける権利をその発生時から使用者等たる企業の帰属とする可能性が高いのに対し、他方の当事者である大学は研究者が特許を受ける権利を所有する可能性が高く、大学の側にも二重譲渡の問題、発明の管理の問題が残る可能性が高い。また、大学の研究者が海外の大学に籍を置くこととなった場合に、一層これらの問題の解決は難しくなるという固有の問題が残されている。

一方で、大学の研究者の職務発明に該当し得る全ての発明について特許を受ける権利をその発生時から使用者たる大学等の帰属にするには大学の費用支出の観点と研究者の後続の研究の観点からも両者にとって得策ではないと考えられる。

大学の独立性を保ち且つ研究者の研究へのインセンティブを確保する側面からは大学の研究者の全ての職務発明を大学の帰属とするべきではないと考えるが、明らかに産学連携を目的とする発明については、大学側が職務発明の帰属に関して両者の公平性を保った上でコントロールできるスキームを構

築する必要があると考える。

## 5 大学の研究者による発明が職務発明に該当した場合の相当の利益

ガイドラインによれば、大学の研究者の発明も当該ガイドラインの枠組の対象となるとされているが、大学の研究者に対する相当の利益とはいかなるものをいうのであろうか。

ガイドラインに例示列举された金銭以外の相当の利益は上述の通りであるが、大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とし(学校教育法第83条第1項)、教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する(同法第92条第6項)とすれば、ガイドラインに例示列举された企業を想定した金銭以外の相当の利益はその多くが大学の研究者に対する相当の利益としてはふさわしいとはいえない。大学の職務発明における相当の利益についてはそれを明確化するかどうかを含めて議論の余地がある。

## 6 小括

大学の研究者の発明については、改正前から存在する職務発明の該当性の問題、権利帰属の問題に加え、今般の改正において大学の研究者における相当の利益とはどのような利益をいうかという新たな問題が明らかになった。

## V むすび

産業界からの要請により始まった今般の職務発明制度の改正は、産業構造審議会での議論を経て折衷的な着地点をみたが、企業活動においてはガイドラインが示されたことにより手続の合理性に対する予見可能性が高まったと

いえよう。これからの運用を見守る必要がある。

一方で大学の研究活動における発明においては、大学と大学の研究者自身が職務発明の取り扱いに関し合理的な手続の基準を独自に構築していく必要があることが明確となり、慎重かつ遅滞ない議論が求められる。

- (1) 特許法等の一部を改正する法律（平成27年7月10日法律第55号）。
- (2) 特許法第35条第6項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する指針（平成28年4月22日経済産業省告示第131号）。
- (3) 最判平成15年4月22日民集第57巻第4号477頁（オリンパス光学工業上告審）、東京地判平成16年1月30日判例時報1852号36頁（日亜化学工業株式会社終局判決 所謂、青色発光ダイオード事件）等がある。
- (4) 渋谷達紀『特許法』（発明推進協会、2013年）343頁。
- (5) 山本敬三「職務発明制度の現在—判例法の展開と法改正— 第4章 対価規制と契約法理の現在」『職務発明』（有斐閣、田村善之・山本敬三編 2005年）122頁。
- (6) 紋谷暢男『特許法50講』（有斐閣双書第4版、1997年）43頁。
- (7) 「職務発明の法人帰属化に向けた声明」（日本経済団体連合会2014年2月18日）。
- (8) 「知的財産に関する基本指針」（閣議決定 平成25年6月7日）。
- (9) 「知的財産推進計画2013」（知的財産戦略本部 平成25年6月25日）。
- (10) 「我が国のイノベーション促進及び国際的な制度調和のための知的財産制度の見直しに向けて」（産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 平成27年1月28日）。
- (11) 「改正特許法第35条第3項の適用について」（特許庁 平成平成28年1月）。
- (12) 前掲：「我が国のイノベーション促進及び国際的な制度調和のための知的財産制度の見直しに向けて」3頁。
- (13) 前掲：特許法第35条第6項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する指針（平成28年4月22日経済産業省告示第131号）3頁。
- (14) 前掲：特許法第35条第6項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その

他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する指針（平成28年4月22日経済産業省告示第131号）4頁。

- (15) 松本和道「企業コンプライアンスの現実」（「ジュリスト1438号」有斐閣、2012年3月1日）18頁。
- (16) 島貫智行「人事管理における非正規社員の公正性」（「ジュリスト1441号」有斐閣、2012年5月1日）12頁。
- (17) 前掲：「我が国のイノベーション促進及び国際的な制度調和のための知的財産制度の見直しに向けて」（産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 平成27年年1月28日）。
- (18) 前掲：渋谷達紀『特許法』（発明推進協会、2013年）311頁。
- (19) 高林龍『標準特許法』（有斐閣第5版、2014年）82頁。
- (20) 紋谷暢男『知的財産権法概論』（有斐閣第3版、2012年）110頁。
- (21) 紋谷暢男『知的財産権法・競業法論集』（商事法務、2013年）158頁。
- (22) 島並良・上野達弘・横山久芳『特許法入門』（有斐閣、2014年）73頁。
- (23) 中山信弘『特許法』（弘文堂、2010年）58頁。
- (24) 「発明に係る特許等の取扱いについての通知」（文部科学省、昭和53年3月25日 文学術第117号 改正平成11年3月24日同第163号）国立大学等の教官等の発明に係る特許等に発明に係る特許等の取扱いについての指針である。
- (25) 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律（平成10年5月6日法律第52号）。